Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 52 del 4 marzo 2005 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 28/L

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. **30.**

Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. **30.**

Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, come modificata dall'articolo 2, comma 8, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, ed in particolare l'articolo 15, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1948, n. 795;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;

Vista la legge 3 maggio 1985, n. 194;

Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 60;

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70;

Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;

Vista la legge 21 dicembre 1984, n. 890;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;

Visti i commi 8, 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 17 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 ottobre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati, espresso in data 22 dicembre 2004 e del Senato della Repubblica, espresso in data 21 dicembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

Diritti di proprietà industriale

1. Ai fini dei presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Art. 2.

Costituzione ed acquisto dei diritti

1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori.

4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

5. L'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà

luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.

Art. 3.

Trattamento dello straniero

1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, è accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varietà vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti a seminconduttori, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani è analoga a quella prevista dal presente codice.

2. Ai cittadini di Stati non facenti parte né della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, né della Organizzazione mondiale del commercio, né, per quanto attiene alle nuove varietà vegetali, della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, è accordato, per le materie di cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.

3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani.

4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.

5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di corrispondente nazionalità.

Art. 4.

Priorità

1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.

2. Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.

3. È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

Art. 5.

Esaurimento

1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica, con riferimento al marchio, quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

3. Le facoltà esclusive attribuite al costitutore di una varietà protetta e delle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata, al costitutore delle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e al costitutore delle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta, non si estendono:

a) al materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;

b) al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse;

c) a qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della raccolta e,

d) ad ogni altro materiale derivato da quelli indicati che siano stati venduti o commercializzati dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta oppure un'esportazione del materiale della varietà stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo.

Art. 6.

Comunione

1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.

Capo II

NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Sezione I

Marchi

Art. 7.

Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Art. 8.

Ritratti di persone, nomi e segni notori

1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta.

3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

Art. 9.

Marchi di forma

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Art. 10.

Stemmi

1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità a quanto è disposto nel comma 4.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.

Art. 11.

Marchio collettivo

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chie-

dere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

Art. 12.

Novità

1. Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda:

a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-*bis* della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, testo riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o dei suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

d) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

f) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

g) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-*bis* della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera *g)*;

h) nei casi di cui alle lettere *d)* ed *e)*, non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 26 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.

2. Ai fini previsti al comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.

Art. 13.

Capacità distintiva

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

2. In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o del-

l'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva.

Art. 14.

Liceità

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

2. Il marchio d'impresa decade:

a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;

b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

Art. 15.

Effetti della registrazione

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione.

2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.

3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera *c)*, la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.

4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.

5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.

Art. 16.

Rinnovazione

1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.

2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.

4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra.

Art. 17.

Registrazione internazionale

1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.

2. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si chiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente codice.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali.

Art. 18.

Protezione temporanea

1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, può essere accordata, mediante decreto del Ministro delle attività produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.

2. La protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di apertura dell'esposizione.

3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro questo termine.

4. Tra più marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o affini presentati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio per il quale è stata depositata prima la domanda di registrazione.

5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 19.

Diritto alla registrazione

1. Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

2. Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.

3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

Art. 20.

Diritti conferiti dalla registrazione

1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

Art. 21.

Limitazioni del diritto di marchio

1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, nè, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

3. È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio.

Art. 22.

Unitarietà dei segni distintivi

1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Art. 23.

Trasferimento del marchio

1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

3. Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.

4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

Art. 24.

Uso del marchio

1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.

3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.

Art. 25.

Nullità

1. Il marchio è nullo:

a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12;

b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2;

c) se è in contrasto con il disposto dell'articolo 8;

d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera *b).*

Art. 26.

Decadenza

1. Il marchio decade:

a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;

b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 2;

c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.

Art. 27.

Decadenza e nullità parziale

1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.

Art. 28.

Convalidazione

1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera *c).*

Sezione II

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Art. 29.

Oggetto della tutela

1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Art. 30.

Tutela

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica.

2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

Sezione III

DISEGNI E MODELLI

Art. 31.

Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

Art. 32.

La novità

1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Art. 33.

Carattere individuale

1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

Art. 34.

Divulgazione

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.

5. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

Art. 35.

Prodotto complesso

1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:

a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;

b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

Art. 36.

Funzione tecnica

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria finzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

Art. 37.

Durata della protezione

1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

Art. 38.

Diritto alla registrazione ed effetti

1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.

3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.

5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.

6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica.

Art. 39.

Registrazione multipla

1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per piu disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.

3. La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi.

4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della registrazione stessa.

Art. 40.

Registrazione contemporanea

1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l'utilità dell'og-

getto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.

2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile la procedura di limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.

Art. 41.

Diritti conferiti dal disegno o modello

1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.

Art. 42.

Le limitazioni del diritto su disegno o modello

1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:

a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;

b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;

c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:

a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;

b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera *a)*;

c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

Art. 43.

Nullità

1. La registrazione è nulla:

a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;

b) se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;

c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall'articolo 118;

d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;

e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;

f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-*ter* della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere *d)* ed *e)*, può essere promosa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.

3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-*ter* della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.

Art. 44.

Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore

1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, con cadenza periodica, all'Ufficio italiano brevetti e marchi i dati relativi alle opere depositate ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo, aula descrizione dell'oggetto ed all'au-

tore, al nome, al domicilio del titolare dei diritti, alla data della pubblicazione, nonché ad ogni altra annotazione o trascrizione.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell'articolo 189 del presente codice.

Sezione IV

INVENZIONI

Art. 45.

Oggetto del brevetto

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati;

5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Art. 46.

La novità

1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

3. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

Art. 47.

Divulgazioni non opponibili

1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

Art. 48.

Attività inventiva

1. Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.

Art. 49.

Industrialità

1. Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Art. 50.

Liceità

1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

2. L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

Art. 51.

Sufficiente descrizione

1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.

2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel regolamento.

Art. 52.

Rivendicazioni

1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

Art. 53.

Effetti della brevettazione

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto.

2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.

4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

Art. 54.

Effetti della domanda di brevetto europeo

1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.

Art. 55.

Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia

1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso.

Art. 56.

Diritti conferiti dal brevetto europeo

1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora a seguito della procedura di opposizione esso sia mantenuto in forma modificata, i limiti della protezione stabiliti con la concessione e mantenuti sono confermati a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione.

2. Le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia.

3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione.

4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.

5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.

Art. 57.

Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede

1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della protezione, salvo il

disposto dell'articolo 70, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi al deposito della domanda ed alla concessione del brevetto europeo è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di nullità.

4. Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.

5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia un'invezione ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, può proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.

Art. 58.

Trasformazione della domanda di brevetto europeo

1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l'italia, può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:

a) nei casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera *a)*, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;

b) in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.

2. È consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità.

3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 è consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di modello di utilità ai sensi dell'articolo 84.

4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto è considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.

Art. 59.

Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni

1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:

a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo è scaduto senza che sia stata fatta opposizione;

b) la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo;

c) il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere *a)* o *b)*.

2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada.

3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.

Art. 60.

Durata

1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.

Art. 61.

Certificato complementare

1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle parti di esso relative al medicamento oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

2. Gli effetti del certificato complementare di protezione, decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento.

3. La durata del certificato complementare di protezione, non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale.

4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento CEE n. 1768/1992 del Consiglio del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1º gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea.

5. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo.

Art. 62.

Diritto morale

1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

Art. 63.

Diritti patrimoniali

1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

Art. 64.

Invenzioni dei dipendenti

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'orginizzazione del datore di lavoro.

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amminisirazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.

5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

Art. 65.

Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

Art. 66.

Diritto di brevetto

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Art. 67.

Brevetto di procedimento

1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:

a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;

b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché non esistano patti contrari.

Art. 68.

Limitazioni del diritto di brevetto

1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:

a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorché diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;

b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.

2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

Art. 69.

Onere di attuazione

1. L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purché siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di esposizione di più breve durata, per tutto il periodo di essa.

3. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero da quelli membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione dell'invenzione.

Art. 70.

Licenza obbligatoria per mancata attuazione

1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa, qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

Art. 71.

Brevetto dipendente

1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica.

2. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.

Art. 72.

Disposizioni comuni

1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi degli articoli 70 e 71, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.

2. La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine ad una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.

3. La licenza obbligatoria non può essere concessa quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede.

4. La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno.

5. La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.

6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validità del brevetto o l'estensione dei diritti che ne derivano.

7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le modalità di pagamento del compenso sono determinate a norma dell'articolo 80.

8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero delle attività produttive, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.

9. Per la modificazione del compenso si applica l'articolo 80.

10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

Art. 73.

Revoca della licenza obbligatoria

1. La licenza obbligatoria è revocata con decreto del Ministero delle attività produttive, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure qualora il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte.

2. La licenza obbligatoria é altresì revocata con decreto del Ministero delle attività produttive se e quando le circostanze che hanno determinato la concessione cessino di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi oppure su istanza concorde delle parti.

3. La revoca può essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne dà pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, può opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

4. In caso di revoca, colui che aveva ottenuto la licenza può attuare l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.

Art. 74.

Invenzioni militari

1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni, oppure su brevetto dipendente, non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione militare o a quelle sottoposte dall'amministrazione militare al vincolo del segreto.

Art. 75.

Decadenza per mancato pagamento dei diritti

1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4.

2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano brevetti e marchi notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento del diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa.

3. Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale, l'annullamento della anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede, udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa nota nel registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale.

4. Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei mesi dalla data di tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato pagato utilmente il diritto.

Art. 76.

Nullità

1. Il brevetto è nullo:

a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50;

b) se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;

c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;

d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.

2. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

3. Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità dei diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.

4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata.

5. Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l'Italia ai sensi del presente articolo ed, altresì, quando la protezione conferita dal brevetto è stata estesa.

Art. 77.

Effetti della nullità

1. La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:

a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;

b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto;

c) i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo.

Art. 78.

Rinuncia

1. Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei brevetti.

2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia è senza effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.

Art. 79.

Limitazione

1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati.

2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni, qualora si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso.

3. L'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure può essere accolta in mancanza del consenso dei terzi che abbiano trascritto atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali o domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti.

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.

Art. 80

Licenza di diritto

1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del mandatario che pervenga all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non è trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.

2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non è accettato il compenso.

3. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione è fatta dal giudice.

4. Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso già fissato.

5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà dei diritti annuali.

6. La riduzione di cui al comma è concessa dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finché non è revocata.

Art. 81.

Licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro

1. È consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle attività produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

2. Le licenze di cui al comma 1 sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del certificato complementare di protezione non esiste, è scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto, in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

3. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento.

Sezione V

I MODELLI DI UTILITÀ

Art. 82.

Oggetto del brevetto

1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

Art. 83

Il diritto alla brevettazione

1. Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di utilità ed ai suoi aventi causa.

Art. 84.

Brevettazione alternativa

1. È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.

3. Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un'inverzione o viceversa, è applicabile l'articolo 161.

Art. 85.

Durata ed effetti della brevettazzione

1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda.

2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all'articolo 53.

Art. 86.

Rinvio

1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.

2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.

Sezione VI

TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

Art. 87

Oggetto della tutela

1. È prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:

a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;

b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;

c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

2. La topografia di un prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:

a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;

b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

Art. 88.

Requisiti della tutela

1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.

2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.

Art. 89.

Diritto alla tutela

1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilità spettano all'autore e ai suoi aventi causa.

2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.

3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la topografia.

Art. 90.

Contenuto dei diritti

1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori consistono nella facoltà di:

a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia;

b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione, ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

2. Lo sfruttamento commerciale è costituito dalla vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l'offerta per tali scopi.

Art. 91.

Limitazione dei diritti esclusivi

1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.

2. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse nella topografia stessa.

3. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione effettuata in conformità al comma 2, qualora tali topografie rispondano ai requisiti di proteggibilità.

Art. 92.

Registrazione

1. La topografia dei prodotti a semiconduttori è proteggibile a condizione che:

a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale ovunque nel mondo, ne sia richiesta la registrazione entro il termine di due anni dalla data di tale primo sfruttamento, purché tale data sia precisata in apposita dichiarazione scritta. A tali effetti lo sfruttamento commerciale non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

b) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione, il proprietario della topografia sia cittadino o persona giuridica italiana o, se straniero, sia rispondente ai requisiti indicati nell'articolo 3 del capo I.

2. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo. A tali effetti per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza secondo le indicazioni contenute nel comma 1, lettera *a)*.

Art. 93.

Decorrenza e durata della tutela

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 sorgono alla prima, in ordine di tempo, delle date seguenti:

a) alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo;

b) alla data in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

2. I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:

a) la fine dell'anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;

b) la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

3. Agli effetti del presente articolo, per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di riservatezza secondo le indicazioni contenute nell'articolo 92, comma 1, lettera *a)*.

Art. 94.

Menzione di riserva

1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da:

a) il segno T racchiuso da un cerchio;

b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale;

c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.

2. Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia, ovvero la rivendicazione della titolarità sulla topografia o l'intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.

3. La menzione non può essere riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata entro i due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia stata rifiutata definitivamente.

Art. 95.

Contraffazione

1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona:

a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;

b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori;

c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

2. Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 90.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è consentita la prosecuzione dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia è stata riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni previste alla sezione IV per la licenza di diritto.

Art. 96.

Risarcimento del danno ed equo compenso

1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 95, è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III.

2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile è tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata.

3. Se gli atti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che il prodotto è tutelato da registrazione, ha diritto a continuare lo sfruttamento commerciale del prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere saputo o avere avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a semiconduttori è tutelato, è dovuto il pagamento di un equo compenso. L'avente causa dell'acquirente di cui al presente comma conserva gli stessi diritti ed obblighi.

5. Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza, secondo le indicazioni di cui all'articolo 92, comma 1.

Art. 97.

Nullità della registrazione

1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se è omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:

a) i requisiti di proteggibilità di cui all'articolo 88;

b) il proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti indicati all'articolo 92, comma 1, lettera *b)*;

c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il termine previsto all'articolo 92, comma 1, lettera *a)* e, qualora trattisi di topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990;

d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento in apposita dichiarazione scritta;

e) la domanda di registrazione non presenta i requisiti richiesti.

Sezione VII

INFORMAZIONI SEGRETE

Art. 98.

Oggetto della tutela

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

Art. 99.

Tutela

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98.

Sezione VIII

NUOVE VARIETÀ VEGETALI

Art. 100.

Oggetto del diritto

1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferiniento del diritto di costitutore, può essere:

a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;

b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;

c) considerato come un'entita rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

Art. 101.

Costitutore

1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:

a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;

b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;

c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)*.

Art. 102.

Requisiti

1. Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile.

Art. 103.

Novità

1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, né altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:

a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;

b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

Art. 104.

Distinzione

1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.

2. In particolare un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando:

a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;

b) è presente in collezioni pubbliche.

Art. 105.

Omogeneità

1. La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.

Art. 106.

Stabilità

1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

Art. 107.

Contenuto del diritto del costitutore

1. È richiesta l'autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:

a) produzione o riproduzione;

b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;

c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;

d) esportazione o importazione;

e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.

2. L'autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione. L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:

a) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata;

b) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente al requisito della distinzione;

c) alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.

4. Ai fini del comma 3, lettera *a)*, si considera che una varietà è essenzialmente derivata da un'altra varietà, definita varietà iniziale, quando:

a) deriva prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale;

b) si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale.

5. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.

6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l'autorizzazione del costitutore.

Art. 108.

Limitazioni del diritto del costitutore

1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà, nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 107, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varietà.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in vista della certificazione, di materiale proveniente da varietà oggetto di privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a darne preventiva comunicazione al titolare del diritto.

Art. 109.

Durata della protezione

1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua concessione.

2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.

3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.

Art. 110.

Diritto morale

1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale può essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

Art. 111.

Diritti patrimoniali

1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.

Art. 112.

Nullità del diritto

1. Il diritto di costitutore è nullo se è accertato che:

a) le condizioni fissate dalle norme sulla novità e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore;

b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneità e sulla stabilità non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore è stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore;

c) il diritto di costitutore è stato conferito a chi non aveva diritto e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.

Art. 113.

Decadenza del diritto

1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte.

2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell'amministrazione competente:

a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà;

b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto;

c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.

3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere *a)* e *c)*, la decadenza è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 114.

Denominazione della varietà

1. La varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.

2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla identità della varietà o alla identità del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a meno che quest'altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.

3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pregiudicati.

4. La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) per designare la stessa varietà.

5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 è registrata.

6. La denominazione depositata e registrata, nonché le relative variazioni sono comunicate alle autorità competenti degli Stati aderenti all'UPOV.

7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varietà anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione.

8. È consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purché la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.

Art. 115.

Licenze obbligatorie ed espropriazione

1. Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico.

2. Alle licenze obbligatorie per mancata attuazione si applicano, in quanto compatibili alle disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

3. La mancanza, la sospensione o la riduzione dell'attuazione prevista all'articolo 70 si verifica quando il titolare del diritto di costitutore o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di più licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori, nel territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di moltiplicazione della varietà vegetale protetta in misura adeguata alle esigenze dell'economia nazionale.

4. Con le stesse modalità previste al comma 2, possono altresì, indipendentemente dalla attuazione dell'oggetto del diritto di costitutore, essere concesse in qualunque momento mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove varietà vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

5. Le licenze previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole e forestali, che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.

6. Il decreto di concessione della licenza può prevedere l'obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.

7. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varietà vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 116.

Rinvio

1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.

Capo III

TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Sezione I

Disposizioni processuali

Art. 117.

Validità ed appartenenza

1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle azioni circa la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale.

Art. 118.

Rivendica

1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice può presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto.

2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può, se il titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:

a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;

b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti;

c) ottenere il rigetto della domanda.

3. Se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può in alternativa:

a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito;

b) far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto.

4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilità, per una nuova varietà vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione della registrazione della topografia dei prodotti a semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma 3, la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

5. La norma del comma 4 non si applica alle registrazioni di marchio e di disegni e modelli.

6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di registrazione.

Art. 119.

Paternità

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore o dell'autore, né la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo.

2. Una designazione incompleta od errata può essere rettificata solanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo.

3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della registrazione è tenuto a designarlo come inventore o come autore l'Ufficio, lo annota sul registro e ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale.

Art. 120.

Giurisdizione e competenza

1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono dinnanzi l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità è proposta quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore.

2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, né domicilio né dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l'autorità giudiziaria di Roma.

3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.

6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata ci sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.

Art. 121.

Ripartizione dell'onere della prova

1. L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.

2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.

5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente.

Art. 122.

Legittimazione all'azione di nullità e di decadenza

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 188, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile, l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio.

2 L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto.

3. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *d)* ed *e)*, oppure perché la registrazione è stata effettuata a nome del non avente diritto oppure perché il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-*ter* della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale - testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi abbia interesse all'utilizzazione.

4. L'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto.

5. Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di proprietà industriale sono annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di diritti di proprietà industriale deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura di chi promuove il giudizio.

7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.

8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di diritti di proprietà industriale.

Art. 123.

Efficacia erga omnes

1. Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.

Art. 124.

Sanzioni civili

1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio

all'economia nazionale. Nel caso della violazione di diritti di marchio, la distruzione concerne il marchio ma può comprendere le confezioni e, quando l'autorità giudiziaria lo ritenga opportuno, anche i prodotti o i materiali inerenti alla prestazione dei servizi, se ciò sia necessario per eliminare gli effetti della violazione del diritto.

4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

5. È altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.

6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico.

7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.

Art. 125.

Risarcimento del danno

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano.

Art. 126.

Pubblicazione della sentenza

1. L'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.

Art. 127.

Sanzioni penali e amministrative

1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.

2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.

Art. 128.

Descrizione

1. Il titolare di un diritto industriale può chiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità.

2. L'istanza si propone con ricorso al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, ai sensi dell'articolo 120.

3. Il Presidente della sezione specializzata fissa con decreto l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.

4. Lo stesso giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se dispone la descrizione, indica le misure necessarie da adottare per garantire la tutela delle informazioni riservate e autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede sull'istanza con decreto, motivato, in deroga a quanto previsto al comma 3.

5. L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito.

6. Il provvedimento perde di efficacia se non è eseguito nel termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile.

7. Si applica anche alla descrizione il disposto dell'articolo 669-*undicies* del codice di procedura civile.

Art. 129.

Sequestro

1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

2. Il procedimento di sequestro è disciplinato dalle norme del codice di procedura civile, concernenti i procedimenti cautelari.

3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

Art. 130.

Disposizioni comuni

1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.

2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

3. Decorso il termine dell'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.

5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.

Art. 131.

Inibitoria

1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Art. 132.

Anticipazione della tutela cautelare

1. I provvedimenti di cui agli articoli 128, 129 e 131 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.

Art. 133.

Tutela cautelare dei nomi a dominio

1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

Art. 134.

Norme di procedura

1. Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 121, comma 5.

2. Negli arbitrati sulle materie di cui al comma 1 si applicano le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

3. Tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1, quivi comprese quelle disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99, sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come integrato dall'articolo 120. Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario.

Art. 135.

Commissione dei ricorsi

1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli alti casi previsti dal presente codice, è ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei ricorsi.

2. La Commissione dei ricorsi, istituita con regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato.

3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal preidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, durano in carica due anni. L'incarico è rinnovabile.

4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori delle università e degli istituti superiori e tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti all'Ordine aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonché dei tecnici, può cadere sia su funzionari in attività di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata.

6. La Commissione dei ricorsi è assistita da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed il trattamento economico è quello stabilito dalla vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.

7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero delle attività produttive nella materia della proprietà industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del Ministero delle attività produttive. Le sedute della Commissione in sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.

8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 136.

Procedura avanti la Commissione dei Ricorsi

1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'Ufficio italiano brevetti e marchi quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione, o ne abbia avuto conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dalla Commissione dei ricorsi. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, con copia del provvedimento impugnato ove in possesso del ricorrente e con i documenti di cui il ricorrerte intenda avvalersi in giudizio, deve essere depositato, entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica, presso gli uffici di cui all'articolo 147 o inviato direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, salva, tuttavia, la facoltà del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro trenta giorni dalla scadenza del termine cli deposito del ricorso, deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'ufficio ritiene utili al giudizio.

5. Il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla sezione competente. Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove si tratti di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati.

6. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini, non superiori in ogni caso a sessanta giorni, per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito dei relativi documenti.

7. Scaduti i termini di cui al comma 6, la Commissione può disporre i mezzi istruttori che ritiene opportuni, stabilendo le modalità della loro assunzione. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, può sentire le parti per eventuali chiarimenti. Ove i mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente fissa la data per la discussione dinanzi alla Commissione.

8. Le sezioni della Commissione, quando decidono sui ricorsi, giudicano con l'intervento di un Presidente e di due membri aventi voto deliberativo.

9. La Commissione ha facoltà di chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi chiarimenti e documenti.

10. Il ricorrente, o il suo mandatario se vi sia, che ne faccia domanda in tempo utile e comunque almeno due giorni prima della discussione ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue ragioni. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente o può farsi assistere da un legale ed anche da un tecnico. L'Ufficio può costituirsi in giudizio come Amministrazione resistente con un proprio funzionario. Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso. Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di richiesta dei membri della Commissione, il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o il funzionario dello stesso ufficio, da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie ed i documenti richiesti.

11. Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del ricorso, può presentare alla Commissione memorie esplicative. Se, durante la discussione, emergono fatti nuovi influenti sulla decisione essi devono essere contestati alle parti.

12. La Commissione ha sempre facoltà di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni ed ha altresì facoltà, in ogni caso, di ordinare il differimento della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.

13. La Commissione decide dopo che le parti si sono allontanate.

14. La Commissione dei ricorsi, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza; se accoglie il ricorso annulla l'atto in tutto o in parte.

15. Il relatore, od un altro membro della Commissione, è incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione.

16. La sentenza è notificata, per raccomandata postale, a cura della segreteria della Commissione, all'interessato od al suo mandatario, se nominato, ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale, nella sola parte dispositiva, salva la facoltà della Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente nel detto bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa recare pregiudizio.

17. Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione dei ricorsi si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di Consiglio. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi, o alla sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima Camera di Consiglio utile. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione dei ricorsi, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e dove ne ricorrono i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dei precedenti commi.

18. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

19. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.

Art. 137.

Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale

1. I diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata.

2. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.

3. Il pignoramento del titolo di proprietà industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L'atto deve contenere:

a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprietà industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo;

b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;

c) la somma per cui si procede all'esecuzione;

d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore;

e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.

4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del titolo di proprietà industriale, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del diritto di proprietà industriale, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.

5. Si osservano, nei riguardi della notificazione dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura civile per la notificazione delle citazioni. Se colui al quale l'atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nello Stato, né abbia in questo eletto domicilio, la notificazione è eseguita presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. In quest'ultimo caso, copia dell'atto è affissa nell'Albo dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino ufficiale.

6. L'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale deve essere trascritto, a pena di inefficacia, entro otto giorni dalla notifica. Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale, e finché il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti successivamente trascritti valgono come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente.

7. La vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal codice di procedura civile in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del presente codice.

8. La vendita del diritto di proprietà industriale non può farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa. Il giudice, per la vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale, dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli casi, provvedendo altresì per l'annunzio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del codice di procedura civile. All'uopo il giudice può stabilire che l'annunzio sia affisso nei locali della Camera di commercio ed in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e pubblicato nel Bollettino dei diritti di proprietà industriale.

9. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del diritto di proprietà industriale giuste le risultanze dei relativi titoli.

10. Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di proprietà industriale, deve notificare almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari dei diritti di garanzia, trascritti, l'atto di pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita. Questi ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria dell'autorità giudiziaria competente, le loro domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse può esaminare dette domande e i documenti.

11. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel comma 8, il giudice, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza nella quale proporrà lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice, nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni del comma 8, ove le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed alla destribuzione di tale ricavato dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di procedura civile per l'esecuzione mobiliare. I crediti con mora, eventuali o condizionati, diventano esigibili secondo le norme del codice civile.

12. L'aggiudicatario del diritto di proprietà industriale ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul titolo corrispondente, depositando, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, copia del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme per la cancellazione delle trascrizioni.

13. I diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di concessione o di registrazione, possono essere oggetto di sequestro. Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni in materia di esecuzione forzata stabilite dal presente articolo ed altresì quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile.

14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro dei diritti di proprietà industriale si propongono davanti all'autorità giudiziaria dello Stato competente a norma dell'articolo 120.

Art. 138.

Trascrizione

1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi:

a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale;

b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;

c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere *a)* e *b);*

d) il verbale di pignoramento;

e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;

f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;

g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;

h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*, quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;

l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali;

m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative domande giudiziali;

n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale.

2. La trascrizione è soggetta al pagamento del diritto prescritto.

3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'articolo 195.

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.

5. L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.

6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprietà industriale a cui l'atto si riferisce non comportano l'invalidità della trascrizione.

Art. 139.

Effetti della trascrizione

1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere *d)*, *i)* ed *l)* dell'articolo 138, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.

2. Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.

3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finché dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa.

4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.

5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.

Art. 140.

Diritti di garanzia

1. I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono essere costituiti per crediti di denaro.

2. Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni.

3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a seguito di esecuzione forzata.

4. Per la cancellazione è dovuto lo stesso diritto prescritto per la trascrizione.

Art. 141.

Espropriazione

1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità.

2. L'espropriazione può essere limitata al diritto di uso per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili.

3. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di proprietà industriale di titolari italiani, è trasferito all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli di proprietà industriale all'estero.

Art. 142.

Decreto di espropriazione

1. L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.

2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della stampa dell'attestato di brevettazione o di registrazione, può contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo di proprietà industriale.

3. La violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 262 del codice penale.

4. Nel decreto di espropriazione è fissata l'indennità spettante al titolare del diritto di proprietà industriale, determinata sulla base del valore di mercato dell'invenzione, sentita la Commissione dei ricorsi.

5. Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio il

quale provvede con giurisdizione esclusiva e con applicazione del rito speciale di cui all'articolo 23-*bis*, legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 143.

Indennità di espropriazione

1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l'indennità fissata ai sensi dell'articolo 142 ed in mancanza di accordo fra il titolare e l'amministrazione procedente, l'indennità è determinata da un collegio di arbitratori.

2. All'inventore o all'autore, il quale provi di avere perduto il diritto di priorità all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito all'espropriazione, è concesso un equo indennizzo, osservate le norme relative all'indennità di espropriazione.

3. I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro dei titoli di proprietà industriale a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Sezione II

MISURE CONTRO LA PIRATERIA

Art. 144.

Atti di pirateria

1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico.

Art. 145.

Comitato Nazionale Anti contraffazione

1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito il Comitato Nazionale Anticontraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché di proprietà intellettuale limitatamente ai disegni e modelli, di coordinamento e di studio delle misure volte ad contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

2. Le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali, in modo da garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.

3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 146.

Interventi contro la pirateria

1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.

2. Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell'autorità doganale, il Ministero delle attività produttive, per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. È fatta salva la facoltà di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari.

3. Competente ad autorizzare la distruzione è il presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio è compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro.

4. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 è proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CAPO IV

ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E RELATIVE PROCEDURE

Sezione I

DOMANDE IN GENERALE

Art. 147.

Deposito delle domande e delle istanze

1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro delle attività produttive. Con decreto dello stesso Ministro sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, delle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.

2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.

3. Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.

Art. 148.

Ricevibilità ed integrazione delle domande

1. Le domande di brevetto e di registrazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel caso dei marchi, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L'irricevitilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2 L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constata che:

a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;

b) alla domanda di varietà vegetale non è allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate;

c) alla domanda di modelli e disegni non è allegata la riproduzione grafica o fotografica;

d) alla domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta l'identificazione;

e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui all'articolo 226.

3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne dà comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera *a)*, l'Ufficio dichiara l'irricevibilità della domanda ai sensi del comma 1.

4. Se il richiedente provvede spontaneamente all'integrazione di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento dell'integrazione e ne dà comunicazione al richiedente.

5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.

Art. 149.

Deposito delle domande di brevetto europeo

1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.

Art. 150.

Trasmissione della domanda di brevetto europeo

1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'Ufficio europeo dei brevetti nel più breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del loro deposito.

2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano ritirate a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha facoltà di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.

3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l'Ufficio italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorità, trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.

Art. 151.

Deposito della domanda internazionale

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. La domanda può essere presentata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

3. La domanda internazionale può essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2.

Art. 152.

Requisiti della domanda internazionale

1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.

3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.

Art. 153.

Segretezza della domanda internazionale

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui all'articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorità.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può dare comunicazione di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.

Art. 154.

Trasmissione della domanda internazionale

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all'Ufficio internazionale e all'amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, è pervenuta dal Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.

3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, può essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.

Art. 155.

Deposito di domande internazionali di disegni e modelli

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente prezzo l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo.

2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 6, comma 2, dell'Accordo.

4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

Art. 156.

Domanda di registrazione di marchio

1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;

c) la riproduzione del marchio;

d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1997, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.

2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

Art. 157.

Domanda di registrazione di marchio collettivo

1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all'articolo 156, comma 1, anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11.

Art. 158.

Divisione della domanda di registrazione di marchio

1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.

2. Se la domanda riguarda più marchi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto più prodotti o servizi, può essere divisa dal richiedente in più domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:

a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione del marchio;

b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio;

c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione di registrare il marchio.

4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità.

5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'ufficio.

Art. 159.

Domanda di rinnovazione di marchio

1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.

2. La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data di scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi successivi al mese di scadenza con l'applicazione di una soprattassa.

3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'articolo 9-*quinquies* del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla data di registrazione internazionale.

5. Se il marchio precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte.

6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.

Art. 160.

Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità

1. La domanda deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;

b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprinia brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.

2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.

3. Alla domanda devono essere uniti:

a) la descrizione dell'invenzione effettuata ai sensi dell'articolo 51;

b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;

c) la designazione dell'inventore;

d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;

e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

Art. 161.

Unicità dell'invenzione e divisione della domanda

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

2. Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio.

Art. 162.

Procedimento microbiologico

1. Una domanda di brevetto riguardante un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto secondo tale procedimento sarà considerata descritta qualora:

a) una coltura del microrganismo sia stata depositata, al più tardi il giorno stesso del deposito della domanda di brevetto, presso un centro di raccolta di tali colture;

b) la domanda depositata contenga le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microrganismo;

c) la domanda venga completata con l'indicazione di un centro di raccolta di colture abilitato presso il quale una coltura del microrganismo sia stata depositata, nonché con il numero e la data di deposito di detta coltura, salva la facoltà per l'Ufficio italiano brevetti e marchi di chiedere copia della ricevuta di deposito.

2. Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai fini dell'ottenimento di un brevetto europeo o un autorità internazionale riconosciuta in forza di convenzione ratificata dall'Italia.

3. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera *c)*, possono essere comunicate entro un termine di due mesi a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto. La comunicazione di questa indicazione è considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve del titolare della domanda a mettere la coltura depositata a disposizione di qualsiasi persona che, a partire dalla data in cui la domanda di brevetto è resa accessibile al pubblico, presenti richiesta al centro di raccolta presso il quale il microrganismo è stato depositato.

4. La richiesta di cui al comma 3 dovrà essere notificata al titolare della domanda o del brevetto e dovrà essere completata dalle seguenti indicazioni:

a) il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta;

b) l'impegno di chi presenta la richiesta nei confronti del titolare del brevetto o della domanda di brevetto di non rendere accessibile la cultura a qualsiasi terzo;

c) l'impegno ad effettuare l'utilizzazione di tale coltura attraverso un esperto qualificato, nominativamente indicato esclusivamente a fini sperimentali fino alla data in cui la domanda di brevetto non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia definitivamente decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasi possibilità di reintegrazione in forma specifica a favore del richiedente o del titolare del brevetto.

5. L'esperto designato per l'utilizzazione è responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.

Art. 163.

Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi che ha rilasciato il brevetto di base con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) numero del brevetto di base;

c) titolo dell'invenzione;

d) numero o data dell'autorizzazione di immissione in commercio nonché indicazione del prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa;

e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunità.

Art. 164.

Domanda di privativa per varietà vegetale

1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;

c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;

d) il nome e la nazionalità dell'autore della varietà vegetale;

e) l'eventuale rivendicazione della priorità;

f) l'elenco dei documenti allegati.

2. Alla domanda devono essere uniti:

a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente;

b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue cartteristiche specifiche;

c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione redatta in lingua straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;

d) la dichiarazione di cui all'articolo 165;

e) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;

f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;

g) il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lettera d'incarico o per la relativa autocertificazione.

3. I documenti indicati al comma 2, lettere *b)*, *d)*, ed *e)*, possono essere depositati successivamente, ma non

oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettere *c)* e *g)*, possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d'inizio delle prove di coltivazione della varietà.

4. La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute.

5. Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.

6. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell'articolo 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l'origine e la natura della modifica genetica.

Art. 165.

Dichiarazione del costitutore

1. Il costitutore dichiara che:

a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale ai sensi dell'articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma;

b) ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;

c) s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l'esame della stessa;

d) è stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito;

e) rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà.

Art. 166.

Domanda di denominazione varietale

1. La denominazione proposta per la nuova varietà:

a) deve essere conforme alle linee guida del consiglio di amministrazione dell'ufficio comunitario delle varietà vegetali;

b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;

c) non deve contenere nomi geografici.

Art. 167.

Domanda di registrazione di disegni e modelli

1. La domanda deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

2. Alla domanda devono essere uniti:

a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni;

b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l'intelligenza del disegno o modello medesimo;

c) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;

d) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

Art. 168.

Domanda di registrazione delle topografie

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data.

2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:

a) una documentazione che consenta l'identificazione della topografia, in conformità alle prescrizioni del regolamento;

b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente è persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale, deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con quest'ultimo;

c) quando vi sia un mandatario l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;

d) l'eventuale designazione dell'autore o degli autori della topografia.

3. È consentita l'utilizzazione di termini tecnici stranieri divenuti di uso corrente nel settore specifico.

Art. 169.

Rivendicazione di priorità

1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell'articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto.

2. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante.

3. Quando all'estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate

più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l'articolo 158, commi 1, e 2.

4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l'unità inventiva, alle nuove domande separate è applicabile l'articolo 161.

5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento.

6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza menzione della priorità, qualora entro sei mesi dalla data di deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di utilità il termine per deposito di tali documenti è di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità, se tale termine è più favorevole al richiedente.

7. Qualora la priorità di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprietà industriale deve farsi analoga annotazione del rifiuto.

8. La rivendicazione di priorità nella domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata se è effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora priorità sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.

Art. 170.

Esame delle domande

1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:

a) per i marchi: se può trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 12, comma 1, lettera *a)*, 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere *a)* e *b)*; se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;

b) per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dagli articoli 45, 50 e 82, esclusi i requisiti di validità, fino a quando non sarà disciplinata la ricerca delle anteriorità con decreto ministeriale a meno che la loro assenza risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;

c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31;

d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione consultiva istituita dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;

e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validità fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.

2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7.

Art. 171.

Esame dei marchi internazionali

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle norme relative ai marchi nazionali, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera *a)*.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se è stata presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell'articolo 176:, provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 è emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e diciotto mesi per quelle basate sul relativo Protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni internazionali.

4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio è la medesima di quella di una domanda di marchio depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

5. Entro il termine perentorio all'uopo fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale un rifiuto provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201, può presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale è stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l'Ufficio comunica alle parti l'avviso di cui all'articolo 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.

6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni, ovvero non richieda copia dell'atto di opposizione secondo le modalità prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo.

7. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l'Italia.

8. Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell'ufficio di proprietà industriale d'origine, il suo titolare può depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data di registrazione internazionale, con l'eventuale priorità riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale concernente l'Italia.

9. La domanda è depositata nel termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale e può riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all'Italia.

10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali.

Art. 172.

Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda

1. Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo.

2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.

3. Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare o rettificare la documentazione ove sia necessario per l'intelligenza del diritto di proprietà industriale o per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.

4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all'articolo 170, comma 1, lettera *d)*, il Ministero delle politiche agricole e forestali invita il richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà e, nel caso di varietà ibride, può richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei componenti genealogici. Gli istituti e gli enti designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro consegnato. Se il materiale è consegnato in quantità insufficiente o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti redigono apposito processo verbale da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con gli enti e gli organismi responsabili delle prove, può, anche su richiesta del titolare della domanda o di terzi, disporre che siano effettuate visite presso i campi per fare prendere visione delle prove agli interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare della domanda a visitare i campi prova. L'ente o l'organismo designato trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, in caso di dubbi sui risultati medesimi, può disporre la ripetizione delle prove. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base del rapporto d'esame, redige la descrizione ufficiale della varietà. L'Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore, assegnandogli un termine per le osservazioni.

6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche o integrazioni ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare.

Art. 173.

Rilievi

1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l'esame della domanda di privativa per nuova varietà vegetale sono comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta è corredata da una dichiara-

zione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera *e)*, del comma 1, dell'articolo 165. L'ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.

3. Quando, a causa di irregolarità nel conferimento del mandato, di cui all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente.

4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza è respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.

5. La domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata:

a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti;

b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera *c)*, salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;

c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 170, comma 1, lettera *d)*.

6. Se la domanda di privativa per nuova varietà vegetale non è accolta o se essa è ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici è rimborsato solo quando non siano già stati avviati i controlli tecnici suddetti.

7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza è respinta in tutto o in parte.

8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni e a depositare i disegni non acclusi, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo.

10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione sono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio può distruggere i fascicoli anche senza il parere dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali, delle domande, delle descrizioni e dei singoli disegni ad esse allegati.

Sezione II

Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi

Art. 174.

Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio

1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera *a)*, le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 179, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformità alle norme di cui ai successivi articoli.

Art. 175.

Deposito delle osservazioni dei terzi

1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione entro il termine perentorio di due mesi:

a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera *a)*, ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;

b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179, comma 2;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella *Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des Marques Internationales.*

2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.

3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui all'articolo 170, comma 1, lettera *a)*.

Art. 176.

Deposito dell'opposizione

1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata, entro il termine perentorio di tre mesi dalle date indicate nell'articolo 175, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, avverso gli atti ivi indicati.

2. L'opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, deve contenere a pena di inammissibilità:

a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l'opposizione;

b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l'opposizione oppure del diritto di cui all'articolo 8;

c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.

3. L'opposizione si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.

4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'articolo 178, comma 1:

a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio comunitario;

b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;

c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;

d) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se è stato nominato un mandatario.

5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 8.

Art. 177.

Legittimazione all'opposizione

1. Sono legittimati all'opposizione:

a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;

b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;

c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;

d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8.

Art. 178.

Esame dell'opposizione e decisioni

1. Scaduto il termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, entro due mesi dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei diritti di cui all'articolo 225, comunica l'opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabile su istanza comune delle parti.

2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto .a documentazione di cui all'articolo 176, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio.

3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.

5. L'istanza del richiedente per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.

6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.

7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Art. 179.

Estensione della protezione

1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se è già stata proposta un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.

2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non è già stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione è accompagnata, in tale caso, dall'avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.

Art. 180.

Sospensione della procedura di opposizione

1. Il procedimento di opposizione è sospeso:

a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1;

b) se l'opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;

c) se l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;

d) se l'opposizione è proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'articolo 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame;

e) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza.

2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera *e)*, può essere successivamente revocata.

3. Se l'opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere *c)* e *d)*, l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.

Art. 181.

Estinzione della procedura di opposizione

1. La procedura di opposizione si estingue se:

a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;

b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;

c) l'opposizione è ritirata;

d) la domanda, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva;

e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177.

Art. 182.

Ricorso

1. Il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara inammissibile o respinge l'opposizione è comunicato alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.

Art. 183.

Nomina degli esaminatori

1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza.

2. La nomina all'incarico di esaminatore giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riservata a coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito favorevole, apposito corso di formazione da organizzarsi da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 è inadeguato in relazione alle opposizioni depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle attività produttive, a parità di requisiti e formazione, oppure esperti con notoria conoscenza della materia.

4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l'esame delle opposizioni non può superare le trenta unità.

Art. 184.

Entrata in vigore della procedura di opposizione

1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attività produttive che ne stabilisce le modalità di applicazione.

Sezione III

PUBBLICITÀ

Art. 185.

Raccolta dei titoli di proprietà industriale

1. I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.

2. I titoli di proprietà industriale, contrassegnati da un numero progressivo, secondo la data di concessione, contengono:

a) la data e il numero della domanda;

b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;

c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;

d) il cognome ed il nome dell'autore;

e) gli estremi della priorità rivendicata;

f) nel caso delle varietà vegetali, il genere o la specie di appartenenza della nuova varietà vegetale e la relativa denominazione.

3. Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono raccolti in registri.

4. Una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varietà vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.

Art. 186.

Visioni e pubblicazioni

1. La raccolta dei titoli di proprietà industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, a partire dai termini stabiliti per l'accessibilità al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultate, le domande di brevettazione o di registrazione. Il pubblico può pure consultare, nello stesso modo, le descrizioni ed i disegni relativi ai titoli di proprietà industriale e gli allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorità di precedenti depositi.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico.

4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformità all'esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in regola con l'imposta di bollo. Il Ministero delle attività produttive può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio, previo pagamento dei diritti di segreteria.

5. Le copie di estratti dei titoli di proprietà industriale e di certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione, nonché i duplicati degli originali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad istanza nella quale sia indicato il numero d'ordine del titolo del quale si chiede la copia o l'estratto.

6. La certificazione di autenticità delle copie è soggetta all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno.

7. La misura dei diritti previsti dal presente codice è stabilita con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica, ai quali provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

8. I titoli di proprietà industriale, distinti per classi, e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprietà industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.

9. Il Bollettino può essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonché agli enti indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle attività produttive.

Art. 187.

Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa

1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera *a)*, con l'indicazione dell'eventuale priorità;

b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;

c) registrazioni;

d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2;

e) rinnovazioni;

f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.

2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *d)*, ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156.

3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

Art. 188.

Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali

1. La comunicazione al pubblico prevista dall'articolo 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) - testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un «*Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali*» edito a cura dell'Ufficio.

2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:

a) l'elenco delle domande di privative, distinte per specie, indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il nome e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se persona diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione succinta della varietà vegetale della quale è richiesta la protezione;

b) l'elenco delle privative concesse, per genere e specie, indicante il numero e la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita;

c) ogni altra informazione di pubblico interesse.

3. Il Bollettino è inviato gratuitamente, in scambio, ai competenti uffici degli altri Stati membri dell'Union pour la protection des obtentions végétales (U.P.O.V.)

Art. 189.

Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori.

1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a) domande di brevetto o di registrazione con l'indicazione dell'eventuale priorità o richiesta di differimento dell'accessibilità al pubblico;

b) brevetti e registrazioni concessi;

c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;

d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;

e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria;

f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;

g) domande di trascrizione degli atti di cui all'articolo 138 e trascrizioni avvenute.

2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere *a)*, *d)*, ed *e)*, ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere *b)* e *d)*.

3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

Art. 190.

Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le notizie previste dall'articolo 11 dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992 e (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996.

Sezione IV

TERMINI

Art. 191.

Scadenza dei termini

1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile.

2. Su richiesta motivata la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine.

Art. 192.

Continuazione della procedura

1. Quando il richiedente o il titolare di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativamente ad una procedura di fronte allo stesso Ufficio, che comporti il rigetto della domanda o istanza o la decadenza di un diritto, la procedura è ripresa su richiesta del richiedente o titolare accompagnata dalla prova dell'avvenuta osservanza di quanto era richiesto entro il termine precedentemente scaduto.

2. La richiesta deve essere presentata entro due mesi dal termine non osservato.

3. La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile ai termini riguardanti la procedura di opposizione.

Art. 193.

Reintegrazione

1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, è reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso.

2. Nel termine di due mesi dalla data di cessazione dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto. In questo caso deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora.

3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del diritto di proprietà industriale può, entro il termine fissato dall'Ufficio, presentare proprie argomentazioni o deduzioni.

4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e di registrazione, nonché per la presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.

5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare il termine per la rivendicazione del diritto di priorità, è reintegrato nel suo diritto se la priorità è rivendicata entro due mesi dalla data di scadenza di tale termine. Questa disposizione si applica, altresì, in caso di mancato rispetto del termine per produrre il documento di priorità.

6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri ed effettivi od abbia iniziato ad utilizzare l'oggetto dell'altrui diritto di proprietà industriale nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1, può:

a) se si tratta di invenzione, modello di utilità, disegno o modello, nuova varietà vegetale o topografia di prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso o quale risultano dai preparativi;

b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute.

CAPO V

PROCEDURE SPECIALI

Art. 194.

Procedura di espropriazione

1. Il decreto di espropriazione è trasmesso in copia all'Ufficio italiano brevetti e marchi e notificato, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, agli interessati. Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della espropriazione vengono acquisiti dall'amministrazione espropriante, che ha, senz'altro, facoltà di avvalersene. All'amministrazione stessa è anche trasferito l'eventuale onere del pagamento dei diritti prescritti per il mantenimento in vigore del diritto di proprietà industriale. Salvo il caso che la pubblicazione possa recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di quelli che modificano o revocano i precedenti decreti, l'Ufficio italiano brevetti e marchi dà notizia nel Bollettino ufficiale e fa annotazione nel titolo o nella domanda.

2. Nel decreto di espropriazione della sola utilizzazione del diritto di proprietà industriale deve essere indicata la durata dell'utilizzazione espropriata. Nel caso in cui sia stata espropriata la sola utilizzazione del diritto di proprietà industriale, la brevettazione e la registrazione, nonché la pubblicazione dei relativi titoli si effettuano secondo la procedura ordinaria.

3. Ai soli fini della determinazione dell'indennità da corrispondersi per l'espropriazione, se non si raggiunge l'accordo circa l'ammontare della stessa, provvede un Collegio di arbitratori composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal presidente della sezione specializzata del Tribunale di Roma. Gli arbitratori devono essere scelti fra coloro che abbiano acquisito professionalità ed esperienza nel settore della proprietà industriale. Si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Il Collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento tenendo conto della perdita del vantaggio competitivo che sarebbe derivato dal brevetto espropriato.

5. Le spese dell'arbitraggio, gli onorari dovuti agli arbitri e le spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce altresì su chi ed in quale misura debba gravare l'onere relativo. Tale onere grava, in ogni caso, sull'espropriato quando l'indennità venga liquidata in misura inferiore a quella offerta inizialmente dall'amministrazione.

6. La determinazione degli arbitratari può essere impugnata davanti alla sezione specializzata del Tribunale di Roma che provvede alla quantificazione dell'indennità. Il termine dell'impugnazione è di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui la determinazione dell'indennità viene comunicata alle parti.

Art. 195.

Domande di trascrizione

1. Le domande di trascrizione devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione, secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive.

2. La domanda deve contenere:

a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;

b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprietà industriale;

c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta;

d) l'elencazione dei diritti di proprietà industriale oggetto della trascrizione richiesta;

e) nel caso di cambiamento di titolarità, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.

Art. 196.

Procedura di trascrizione

1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2, debbono essere uniti:

a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera *b)*, osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione; oppure in caso di rinunzia una dichiarazione di rinunzia sottoscritta dal titolare; l'Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente.

b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.

2. È sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano indicati nella richiesta medesima.

3. Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:

a) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;

b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;

c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

5. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme e con le stesse modalità stabilite per le domande di trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a margine.

7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia è stata concessa.

Art. 197.

Annotazioni

1. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice.

2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprietà industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'articolo 185.

3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di attuazione.

4. È sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo 201.

6. Le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenuti all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sul registro e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.

Art. 198.

Procedure di segretazione militare

1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo o l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, né depositarle presso

tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa. Trascorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del comma 1 è punita con l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l'arresto. Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore ad un anno.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a disposizione del servizio militare brevetti del Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per topografie di prodotti a semiconduttori ad esso pervenute.

4. Qualora la sezione predetta ritenga che le domande riguardino invenzioni o modelli utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei alla sezione stessa espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio, delle descrizioni e dei disegni allegati alle domande.

5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.

6. Entro novanta giorni successivi alla data del deposito delle domande, il Ministero della difesa può chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi il differimento della concessione del titolo di proprietà industriale e di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio dà comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.

7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il Ministero competente non ha inviato all'Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler procedere all'espropriazione, si dà seguito alla procedura ordinaria per la concessione del titolo di proprietà industriale. Nel termine predetto, il Ministero della difesa può chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del titolo di proprietà industriale ed ogni pubblicazione relativa. In tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad un'indennità per la determinazione della quale si applicano le disposizioni in materia di espropriazione.

8. Per i modelli di utilità l'ulteriore differimento previsto nel comma 7 può essere chiesto per un tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.

9. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi assoggettate a vincolo di segreto.

10. Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente.

11. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonché durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo del segreto.

12. L'invenzione deve essere, altresì, tenuta segreta nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto.

13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa lo consenta.

14. La violazione del segreto è punita ai termini dell'articolo 262 del codice penale.

15. Il Ministero della difesa può chiedere che le domande di brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete.

16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni nel presente codice.

17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese ed ha facoltà altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.

18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi del presente codice.

19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.

20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura.

21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.

22. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del

Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute nel presente codice.

23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.

Art. 199.

Procedura di licenza obbligatoria

1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di cui agli articoli 70 e 71 del capo II, sezione IV, per l'uso non esclusivo di invenzione industriale o di modello di utilità deve presentare istanza motivata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L'Ufficio dà pronta notizia dell'istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto ed a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.

2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento dell'istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata.

3. In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle stesse, l'Ufficio italiano brevetti e marchi convoca per un tentativo di conciliazione l'istante, il titolare del brevetto e tutti coloro che hanno diritti in base ad atti trascritti o annotati. L'atto di convocazione è inviato ai soggetti suddetti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altri mezzi, anche informatici, purché siffatte modalità garantiscano una sufficiente certezza dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.

4. Nell'atto di convocazione l'Ufficio italiano brevetti e marchi deve comunicare e trasmettere all'istante copia delle opposizioni presentate.

5. L'istante può presentare controdeduzioni scritte all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il quinto giorno antecedente alla data di svolgimento della riunione.

6. Nei quarantacinque giorni successivi alla data della riunione per il tentativo di conciliazione, il Ministero delle attività produttive concede la licenza o respinge l'istanza.

7. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

Art. 200.

Procedura di licenza volontaria sui principi attivi

1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi attivi, corredata dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 226, deve contenere le seguenti informazioni:

a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del richiedente la licenza volontaria;

b) nome del principio attivo;

c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato complementare di protezione;

d) indicazione dell'officina farmaceutica italiana, regolarmente autorizzata dal Ministero della salute ai sensi di legge, ove si intende produrre il principio attivo.

2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione, all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua inglese, corredata dagli elementi previsti dal comma 8.

3. L'UIBM dà pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione, dell'istanza alle parti interessate e a coloro che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul certificato complementare di protezione in base ad atti trascritti o annotati.

4. Qualora entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prorogabili d'intesa tra le parti, le stesse raggiungano un accordo sulla base di una royalty contenuta, copia dello stesso deve essere trasmessa, con analoghe modalità, al Ministero delle attività produttive - UIBM. Se nei trenta giorni successivi l'Ufficio non comunica rilievi alle parti, l'accordo di licenza volontaria si intende perfezionato.

5. Nel caso in cui le parti comunichino all'UIBM che non è stato possibile raggiungere un accordo, l'Ufficio dà inizio alla procedura di conciliazione di cui al comma 15.

6. Il Ministero delle attività produttive, nomina, con proprio decreto, una commissione avente il compito di valutare le richieste di licenza volontaria per le quali non è stato possibile raggiungere un accordo tra parti.

7. La commissione è composta da sei componenti e da altrettanti supplenti di cui:

a) due rappresentanti del Ministero delle attività produttive;

b) un rappresentante del Ministero della salute;

c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco;

d) un rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

e) un rappresentante dei produttori di principi attivi farmaceutici, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

8. La commissione di cui al comma 14, entro trenta giorni dalla data di comunicazione ricevuta dall'UIBM del mancato accordo raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine di individuare un'ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le esigenze delle parti medesime, garantendo, comunque, un'equa remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria, mediante indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri che tengono conto delle necessità di competizione internazionale dei produttori di principi attivi.

9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l'accordo di licenza non venga concluso, il Ministero delle attività produttive, ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli atti del procedimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Capo VI
ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 201.
Rappresentanza

1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3.

2. La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera d'incarico.

4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale.

5. Il mandato può anche essere conferito a cittadini dell'Unione europea in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei mandatari abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti all'Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell'Unione europea ove essi hanno il loro domicilio professionale, a condizione che nell'attività svolta il mandatario utilizzi esclusivamente il titolo professionale dello Stato membro in cui risiede, espresso nella lingua originale, e che l'attività di rappresentanza dei propri mandanti sia prestata esclusivamente a titolo temporaneo. Il mandatario invia la documentazione, comprovante il possesso della qualifica nel proprio Stato membro, all'Ufficio e al Consiglio dell'ordine, cui spetta l'attività di controllo del rispetto delle condizioni per l'esercizio dell'attività di rappresentanza professionale previste in questo articolo.

6. Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.

Art. 202.
Albo dei consulenti

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.

2. L'Albo è costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche.

3. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei consulenti in proprietà industriale.

4. La vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata dal Ministero delle attività produttive, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 203.
Requisiti per l'iscrizione

1. Può essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;

b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito della residenza in Italia non è richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;

d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'ordine su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. I soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 201 che esercitano l'attività di rappresentanza a titolo temporaneo si considerano automaticamente inseriti all'albo dei consulenti in proprietà industriale ai fini dell'esercizio dei diritti ed all'osservanza degli obblighi previsti nell'ordinamento professionale in quanto compatibili, ma non partecipano all'assemblea degli iscritti all'albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell'ordine.

4. I soggetti indicati nel comma 3 che abbiano residenza ovvero domicilio professionale in uno Stato

membro dell'Unione europea sono tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120, comma 3, del presente codice.

Art. 204.

Titolo professionale oggetto dell'attività

1. Il titolo di consulente in proprietà industriale è riservato alle persone iscritte nell'albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni possono utilizzare il titolo di consulente in proprietà industriale senza ulteriori specificazioni.

2. Le persone indicate nell'articolo 202 svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilità, per disegni e modelli per nuove varietà vegetali, per topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in cui sono iscritte.

3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma 2.

4. Se l'incarico è conferito a più consulenti abilitati, essi, salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se l'incarico è conferito a più consulenti abilitati, costituiti in associazione o società, l'incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o società.

Art. 205.

Incompatibilità

1. L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e dell'attività di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di esattore dei tributi.

2. L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale è compatibile, se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1, con l'iscrizione in altri albi professionali e con l'esercizio della relativa professione.

3. I consulenti in proprietà industriale abilitati, che esercitano la loro attività in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti o di imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto:

a) dell'ente o impresa da cui dipendono;

b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti;

c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui è inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.

Art. 206.

Obbligo del segreto professionale

1. Il consulente in proprietà industriale ha l'obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applica l'articolo 200 del codice di procedura penale.

Art. 207.

Esame di abilitazione

1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:

a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;

b) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente;

c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attività produttive;

d) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, designati dal consiglio di cui all'articolo 215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo;

e) da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alla lettere *b), c)* e *d)*, se impossibilitati.

2. È ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:

a) abbia conseguito:

1) la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero;

2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea includenti l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attività di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;

b) abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.

3. È ammessa all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

4. Il periodo di tirocinio è limitato a diciotto mesi se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta.

5. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di proprietà industriale, così come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalità stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.

6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l'iscrizione nella sezione marchi è indetto ogni due anni con decreto del Ministero delle attività produttive.

Art. 208.

Esonero dall'esame di abilitazione

1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero delle attività produttive, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 209.

Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati

1. L'albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale o i domicili professionali oppure la sede dell'ente o impresa da cui dipende.

2. La data di iscrizione determina l'anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.

Art. 210.

Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto

1. Il consulente abilitato è cancellato dall'albo:

a) quando è venuto meno uno dei requisiti dell'iscrizione, di cui all'articolo 203;

b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 205;

c) quando ne è fatta richiesta dall'interessato.

2. Il consulente abilitato può chiedere la reiscrizione nell'albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo esame.

3. Il consulente abilitato è dichiarato sospeso di diritto dall'esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonché in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data dell'accertato adempimento.

Art. 211.

Sanzioni disciplinari

1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entità, alla sospensione per non più di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.

Art. 212.

Assemblea degli iscritti all'Albo

1. L'assemblea è convocata dal presidente, su delibera del Consiglio dell'ordine. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.

2. Ogni consulente abilitato iscritto all'albo può farsi rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all'albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non può rappresentare più di cinque iscritti.

3. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive.

Art. 213.

Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo, per la determinazione dell'ammontare del contributo annuo che deve essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per l'elezione del Consiglio dell'ordine, nel qual caso la convocazione deve avvenire almeno un mese prima della data della sua scadenza.

2. L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio dell'ordine lo reputi necessario, nonché quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli iscritti all'albo.

Art. 214.

Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine

1. I componenti del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di società, uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui all'articolo 205, comma 3, dall'altra, non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con più di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'albo non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con più di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.

3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. È ammessa la votazione mediante lettera.

4. Le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive.

Art. 215.

Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale

1. L'ordine dei consulenti in proprietà industriale è retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è composto da dieci membri con non meno di tre anni di anzianità eletti dall'assemblea. A sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 214.

2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell'ordine continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio dell'ordine si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell'ordine delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.

Art. 216.

Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine

1. Il Consiglio dell'ordine nomina tra i suoi componenti un presidente, il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente codice.

2. Il presidente può delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria.

3. Il Consiglio nomina altresì fra i suoi componenti un vice presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.

Art. 217.

Attribuzioni del Consiglio dell'ordine

1. Il Consiglio dell'ordine:

a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi;

b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;

d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;

e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;

f) adotta i provvedimenti disciplinari;

g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all'articolo 207;

h) adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale;

i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;

l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;

m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;

n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione;

o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprietà industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri;

p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attività produttive che abbiano carattere di strumentalità necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.

Art. 218.

Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell'ordine, scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell'ordine

1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell'ordine sono da questo dichiarati decaduti dalla carica.

2. Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro delle attività produttive, se non è in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti più di quattro degli originari componenti ovvero nel caso che siano accertate gravi irregolarità.

3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro delle attività produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l'assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data dell'atto di convocazione.

Art. 219.

Sedute del Consiglio dell'ordine

1. Il Consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all'inizio di ogni seduta.

Art. 220.

Procedimento disciplinare

1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.

2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno di 10 giorni l'audizione dell'interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.

4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.

5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.

6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell'ordine l'autorizzazione ad astenersi.

7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.

Art. 221.

Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine

1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi.

2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell'operato e la funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 222.

Tariffa professionale

1. Il Ministro delle attività produttive approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera *d)*.

2. Lo svolgimento delle attività relative all'ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

Capo VII

GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI

Art. 223.

Compiti

1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprietà industriale e l'attività di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attività produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonché con gli uffici nazionali della proprietà industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresì ai seguenti ulteriori compiti:

a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all'aggiornamento sullo stato della tecnica;

b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprietà industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprietà industriale;

c) promozione della cultura e dell'uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;

d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprietà industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l'analisi competitiva dell'Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;

e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito.

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 224.

Risorse finanziarie

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorità con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprietà industriale.

2. Il Ministero delle attività produttive provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di cui al comma 1 all'Ufficio europeo dei brevetti, così come previsto dall'articolo 30 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprietà industriale ai quali l'Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla sua attività.

Art. 225.

Diritti di concessione e di mantenimento

1. Per le domande presentate al Ministero delle attività produttive al fine dell'ottenimento di titoli di proprietà industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il rinnovo è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, è fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.

Art. 226.

Termini e modalità di pagamento

1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al presente codice è effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto.

Art. 227.

Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale

1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento.

2. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali.

4. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.

Art. 228.

Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti

1. All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attività produttive può concedere l'esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l'inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l'inventore non è tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.

Art. 229.

Diritti rimborsabili

1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previste per il deposito di opposizione è rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera *b)*.

2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive. L'autorizzazione viene disposta d'ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono

ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso accolto. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attività produttive.

3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.

Art. 230.

Pagamento incompleto od irregolare

1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui all'articolo 223 può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.

2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. Se l'istanza viene respinta, l'interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione.

3. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale.

Capo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Sezione I

Marchi

Art. 231.

Domande anteriori

1. Le domande di registrazione di marchio e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti.

Art. 232.

Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato

1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non consente al titolare di opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso è stato registrato.

Art. 233.

Nullità

1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori.

2. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.

3. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 del regio decreto 29 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 234.

Trasferimento e licenza del marchio

1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano anche ai marchi già concessi, ma non ai contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

Art. 235.

Decadenza per non uso

1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, purché non ancora decaduti a tale data.

Art. 236.

Decadenza per uso ingannevole

1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello stesso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, in relazione ad un uso ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.

Sezione II

Disegni e modelli

Art. 237.

Domande anteriori

1. Le domande di brevetto per disegno o modello ornamentale e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le stesse domande sono soggette alle norme precedenti relativamente alla regolarità formale.

Art. 238.

Proroga della privativa

1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, purché non scaduti, né decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare il disegno o modello hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei brevetti non ancora scaduti.

2. Le tasse di concessione corrisposte in un'unica soluzione valgono per le prime due proroghe. Le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, numero 2, lettere *c)* ed *f)*, della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Art. 239.

Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore

1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda.

Art. 240.

Nullità

1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria di nullità, alla norma di cui all'articolo 77 del presente codice.

Art. 241.

Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso

1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

Sezione III

NUOVE VARIETÀ VEGETALI

Art. 242.

Durata della privativa

1. Le disposizioni dell'articolo 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.

2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varietà vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.

Sezione IV

INVENZIONI

Art. 243.

Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

1. La disciplina di cui all'articolo 65 del presente codice si applica alle invenzioni conseguite successivamente alla data di entrata in vigore dell'articolo 24-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto con legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché a quelle conseguite successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

Sezione V

DOMANDE ANTERIORI

Art. 244.

Trattamento delle domande

1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV, sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di ricevibilità.

Sezione VI

Norme di Procedura

Art. 245.

Disposizioni procedurali

1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice.

2. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, comma 3, le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore.

3. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.

4. Le norme di procedura di cui all'articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice.

5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del codice.

Sezione VII

Abrogazioni

Art. 246.

Disposizioni abrogative

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;

d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;

e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795;

g) l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;

i) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;

l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, fatto salvo l'articolo 18;

m) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;

n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;

o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;

p) la legge 3 maggio 1985, n. 194;

q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;

r) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;

s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60;

t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70;

u) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1989, n. 320, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;

v) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 gennaio 1991, n. 122, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991;

z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302;

aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595;

bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;

cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;

dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890;

ee) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;

ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447;

gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;

hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;

ii) l'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;

mm) i commi 8, 8-*bis*, 8-*ter* ed 8-*quater* dell'articolo 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

nn) il decreto del Ministro delle attività produttive 17 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2002;

oo) l'articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione compentente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 12 dicembre 2002, n. 273 recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2002, n. 293, supplemento ordinario.

— La legge 27 luglio 2004, n. 186 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 2004, n. 175, supplemento ordinario.

— La legge 27 dicembre 2004, n. 306 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2004, n. 302.

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» — (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1939, n. 189.

— Il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, recante «Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 1940, n. 94.

— Il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 ottobre 1940, n. 247.

— Il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, recante «Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1941, n. 300.

— Il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, recante «Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1942, n. 203.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, «Testo delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 1948, n. 148, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, «Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e in materia di registrazione di marchi d'impresa», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1972, n. 249.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, «Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 1976, n. 109.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, «Norme di applicazione per i brevetti europei e per i brevetti comunitari», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1979, n. 41.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338 «Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1979, n. 215.

— La legge 3 maggio 1985, n. 194 recante «Revisione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, di applicazione della legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1985, n. 117.

— La legge 14 ottobre 1985, n. 620 recante «Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1985, n. 266, supplemento ordinario.

— La legge 14 febbraio 1987, n. 60, recante «Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 1987, n. 53.

— La legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante «Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 1989, n. 52.

— La legge 19 ottobre 1991, n. 349, recante «Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 1991, n. 258.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595, recante «Regolamento recante modificazioni al testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi d'impresa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 1994, n. 47.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360, recante «Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di licenza obbligatoria per uso non esclusivo del brevetto di invenzione», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391, recante «Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di brevetto di nuova varietà vegetale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1994, n. 141, supplemento ordinario.

— La legge 21 dicembre 1984, n. 890, recante «Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1984, n. 356.

— Il testo del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164, recante «Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— I testi dei commi 8, 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante «Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 aprile 2002, n. 90, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, (*Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2002, n. 139), sono i seguenti:

«Art. 3 *(Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici)*. — 1.-7. *(Omissis)*.

8. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della «protezione complementare» pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo.

8-*bis*. È consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di protezione di cui all'art. 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonché all'art. 4-*bis* del regio decreto, introdotto dall'art. 1 della citata legge n. 349 del 1991, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle attività produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

8-*ter*. Le licenze di cui al comma 8-*bis* sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare di protezione, e in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

8-*quater*. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-*bis*.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 3:

— La legge 28 aprile 1976, n. 424, recante «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1976, n. 160, supplemento ordinario.

— La legge 23 marzo 1998, n. 110, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 1998, n. 91, supplemento ordinario.

Nota all'art. 12:

— Per la legge 28 aprile 1976, n. 424, vedasi la nota all'art. 3.

Nota all'art. 16:

— La legge 27 aprile 1982, n. 243, recante «Ratifica ed esecuzione dell'atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Ginevra il 13 maggio 1977», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1982, n. 130, supplemento ordinario.

Note all'art. 17:

— Per la legge 28 aprile 1976, n. 424, vedasi la nota all'art. 3.

— La legge 12 marzo 1996, n. 169, recante «Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1996, n. 76, supplemento ordinario.

Nota all'art. 43:

— Per la legge 28 aprile 1976, n. 424, vedasi la nota all'art. 3.

Note all'art. 44:

— Il testo degli articoli 2, primo comma, n. 10 e 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1941, n. 166, è il seguente:

«Art. 2. — In particolare sono comprese nella protezione:

1 - 9. *(Omissis).*

10. Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.».

«Art. 103. — È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici».

Nota all'art. 54:

— La legge 26 maggio 1978, n. 260, recante «Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 1978, n. 156, supplemento ordinario.

Nota all'art. 55:

— Per la legge 26 maggio 1978, n. 260, vedasi la nota all'art. 54.

Nota all'art. 57:

— Per la legge 26 maggio 1978, n. 260, vedasi la nota all'art. 54.

Nota all'art. 58:

— Per la legge 26 maggio 1978, n. 260, vedasi la nota all'art. 54.

Note all'art. 61:

— Per la legge 19 ottobre 1991, n. 349, vedasi la nota alle premesse.

— Il Regolamento (CEE) 18 giugno 1992, n. 1768, recante «Regolamento del Consiglio sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 2 luglio 1992, n. 182. Entrato in vigore il 2 gennaio 1993.

Nota all'art. 81:

— Per la legge 19 ottobre 1991, n. 349, vedasi la nota alle premesse.

Note all'art. 120:

— Il testo del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, recante «Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso Tribunali e Corti d'appello, a norma dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2003, n. 159.

— Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 011, del 14 gennaio 1994.

— Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 003 del 5 gennaio 2002.

Note all'art. 122:

— Il testo dell'art. 70 del codice di procedura civile «Intervento in causa del pubblico ministero», è il seguente:

«Art. 70 *(Intervento in causa del pubblico ministero).* — Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio:

1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;

4) *(omissis)*;

5) negli altri casi previsti dalla legge.

Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.

Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.».

— Per la legge 28 aprile 1976, n. 424, vedasi la nota all'art. 3.

Nota all'art. 125:

— Si riporta il testo degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile:

«Art. 1223 *(Risarcimento del danno).* — Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.».

«Art. 1226 *(Valutazione equitativa del danno).* — Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.».

«Art. 1227 *(Concorso del fatto colposo del creditore)*. — Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.».

Note all'art. 127:

— Si riporta il testo degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale:

«Art. 473 *(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali)*. — Chiunque contraffa o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni.

Alla stessa pena soggiace chi contraffa o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.».

«Art. 474 *(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)*. — Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.».

«Art. 517 *(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)*. — Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.».

Nota all'art. 128:

— Il testo dell'art. 675 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 675 *(Termine d'efficacia del provvedimento)*. — Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.».

Nota all'art. 130:

— Per il testo dell'art. 675 del codice di procedura civile, si veda la nota all'art. 128.

Note all art. 134:

— La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1990, n. 240.

— Il Trattato sull'Unione europea è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C 325 del 24 dicembre 2002.

— Il titolo II, capo I e IV e il titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, concernente «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 2003, n. 17, supplemento ordinario, recano, rispettivamente:

«TITOLO II - *Del processo di cognizione davanti al Tribunale.*».

«Capo I - Del procedimento di primo grado davanti al Tribunale in composizione collegiale;».

«Capo IV - Del procedimento in grado di appello;».

«TITOLO III - *Del procedimento cautelare.*».

— Il testo degli articoli 35 e 36 del titolo V del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, è il seguente:

«Art. 35 *(Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale)*. — 1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.

2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'art. 34, l'intervento di terzi a norma dell'art. 105 del c.p.c. nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'art. 820, comma secondo, del c.p.c.

3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'art. 819, primo comma, del c.p.c.; tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall'art. 838 del c.p.c., a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.

4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.

5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'art. 669-*quinques* del c.p.c., ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

5-*bis*. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.».

«Art. 36 *(Decisione secondo diritto)*. — 1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829, secondo comma, del c.p.c. quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale.».

— Il testo dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2002, n. 293, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 16 *(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei Tribunali specializzate in materia di proprieta industriale e intellettuale)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del Tribunale e al presidente

della Corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera *a)* la pertinente competenza territoriale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera *a)*, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla lettera *a)* del comma 1 in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza delle modalità e dei principi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.».

Nota all'art. 135:

— Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, concernente «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1939, n. 189.

Note all'art. 136:

— Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia». (Testo *A)*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2002, n. 139, supplemento ordinario, è il seguente:

« Art. 9 (L) *(Contributo unificato)*. — È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'art. 13 e salvo le esenzioni previste dall'art. 10.».

— Il testo dell'art. 27, primo comma, n. 4) del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, «Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 1924, n. 158, è il seguente:

«4) dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico.».

Nota all'art. 142:

— Il testo dell'art. 23-*bis*, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, «Istituzione dei tribunali amministrativi regionali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1971, n. 314, è il seguente:

«Art. 23-*bis*. — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:

a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;

b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;

d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.

2. I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti.

4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.

6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.

7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.».

Nota all'art. 146:

— I testi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario, sono i seguenti:

«Art. 22 *(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)*. — Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuata a norma dell'art. 22-*bis*, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.».

«Art. 23 *(Giudizio di opposizione)*. — Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'art. 163-*bis* del codice di procedura civile.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza., che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.».

Nota all'art. 151:

— Il testo dell'art. 10 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, recante «Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 1978, n. 156, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 10 *(Ufficio ricevente)*. — La domanda internazionale deve essere depositata presso l'ufficio ricevente prescritto, che la controlla e la tratta conformemente al presente trattato e al regolamento d'esecuzione.».

Nota all'art. 152:

— Per la legge 26 maggio 1978, n. 260, si veda la nota all'art. 54.

Nota all'art. 153:

— I testi degli articoli 20 e 22 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, è il seguente:

«Art. 20 *(Comunicazione agli uffici designati)*. — 1-*a)* La domanda internazionale, assieme al rapporto di ricerca internazionale [ivi compresa ogni indicazione prevista nell'art. 17.2-*b)* o alla dichiarazione citata nell'art. 17.2-*a)*, è comunicata, conformemente al regolamento di esecuzione, a ogni ufficio designato che non abbia rinunciato, in tutto o in parte, a questa comunicazione.

b) La comunicazione comprende la traduzione (come prescritta) di detto rapporto o di detta dichiarazione.

2. Se le rivendicazioni sono state modificate secondo l'art. 19.1), la comunicazione deve contenere sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e nella forma modificata sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e precisare le modificazioni apportate; essa deve inoltre, all'occorrenza, contenere la dichiarazione di cui all'art. 19.1).

3. A richiesta dell'ufficio designato o del depositante, l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale invia loro, conformemente al regolamento d'esecuzione, copia dei documenti citati nel rapporto di ricerca internazionale.».

«Art. 22 *(Copie, traduzioni e tasse per gli uffici designati)*. — 1. Il depositante consegna a ciascun ufficio designato una copia della domanda internazionale (salvo che la comunicazione di cui all'art. 20 sia già avvenuta) e una traduzione (come prescritta) di tale domanda e gli versa (ove sia il caso) la tassa nazionale al più tardi alla scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorità. Nel caso in cui il nome dell'inventore e le altre indicazioni ad esso relative, prescritte dalla legislazione dello Stato designato, non sono richieste all'atto del deposito di una domanda nazionale, il depositante deve, se esse non figurano già nella richiesta, comunicarle all'Ufficio nazionale di detto Stato o all'ufficio che agisce per esso al più tardi alla scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorità.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), quando l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale dichiari, conformemente all'art. 17.2-*a)*, che non verrà redatto alcun rapporto di ricerca internazionale, il termine per lo adempimento degli atti menzionati nel paragrafo 1) del presente articolo è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione di detta dichiarazione al depositante.

3. La legislazione di ogni Stato contraente può stabilire, per l'adempimento degli atti menzionati nei paragrafi 1) e 2), termini che scadono dopo quelli indicati in detti paragrafi.».

Note all'art. 154:

— Per il testo dell'art. 22 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970, si veda la nota all'art. 153.

— Il testo dell'art. 23 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970, è il seguente:

«Art. 23 *(Sospensione della procedura nazionale)*. — 1. Nessun ufficio designato tratta o esamina la domanda internazionale prima della scadenza del termine applicabile secondo l'art. 22.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1). ogni ufficio designato può, a richiesta esplicita del depositante, trattare o esaminare la domanda internazionale in qualsiasi momento.».

Note all'art. 155:

— Il testo dell'art. 4, comma 1, dell'Accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, «Ratifica ed esecuzione dell'accordo de l'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con protocollo e regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1980, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Il deposito internazionale può essere effettuato all'Ufficio internazionale:

1) direttamente, o

2) per mezzo dell'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente se la legislazione di questo Stato lo permette.

2. La legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente può esigere che ogni deposito internazionale, per il quale questo Stato è ritenuto Stato d'origine, sia presentato per mezzo della sua Amministrazione nazionale. L'inosservanza di una tale prescrizione non invalida gli effetti del deposito internazionale negli Stati contraenti.».

Note all'art. 156:

— La legge 12 marzo 1996, n. 169, recante «Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1996, n. 76, supplemento ordinario.

— La legge 27 aprile 1982, n. 243, «Ratifica ed esecuzione dell'atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Ginevra il 13 maggio 1977», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1982, n. 130, supplemento oridinario.

Note all'art. 159:

— Il regolamento del Consiglio (CE) 20 dicembre 1993 n. 40/94 sul marchio comunitario, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea 14 gennaio 1994, n. L 11.

— Il testo dell'art. 9-*quinques* del protocollo relativo all'Accordo di Madrid, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1996, n. 76, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 9-*quinquies (Trasformazione di una registrazione internazionale in domande nazionali o regionali)*. — Nel caso in cui la registrazione internazionale sia radiata su richiesta dell'Ufficio d'origine ai sensi dell'art. 6.4, per ciò che concerne la totalità o parte dei prodotti e servizi elencati nella suddetta registrazione, la persona che era titolare della registrazione internazionale deposita una domanda di registrazione dello stesso marchio presso l'Ufficio di una delle parti contraenti sul cui territorio la registrazione internazionale aveva validità, tale domanda sarà trattata come se essa fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in conform:ità dell'art. 3.4 o alla data di iscrizione dell'estensione territoriale in conformità dell'art. 3-*ter*.2 e, nel caso in cui la registrazione internazionale beneficiasse di priorità, tale domanda beneficierà della medesima priorità, a condizione che:

i) la suddetta domanda sia depositata entro i tre mesi a decorrere dalla data in cui la registrazione internazionale è stata radiata,

ii) i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dalla lista dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale per ciò che concerne la parte contraente interessata, e

iii) tale domanda sia conforme a tutte le prescrizioni della legislazione applicabile, comprese quelle che si riferiscono alle tasse.».

Nota all'art. 170:

— Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, recante «Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 1976, n. 109, è il seguente:

«Art. 18. — Per i pareri che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deve esprimere in conformità delle disposizioni del presente decreto, è istituita presso il Ministero stesso una commissione consultiva nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La commissione è composta:

1) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede;

2) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3) dal direttore generale per la tutela dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) dal direttore dell'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri;

6) dal direttore dell'ufficio centrale brevetti;

7) da un professore ordinario della facoltà di agraria di una Università, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

8) dal direttore di un istituto agrario sperimentale, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

9) da un esaminatore tecnico dell'Ufficio centrale brevetti;

10) da un funzionario del Ministero della sanità.

I membri di cui ai numeri da 2) a 6) possono essere sostituiti da funzionari dei rispettivi servizi; per i membri di cui ai numeri da 7) a 10) deve essere previsto un supplente.

Con provvedimento motivato dal presidente possono essere chiamati a far parte della commissione, per l'esame delle singole questioni, anche esperti particolarmente qualificati, in numero non superiore a tre.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere confermati. In caso di mancato tempestivo rinnovo, la commissione continua a funzionare fino al nuovo provvedimento di nomina.

La commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire gli interessati o i loro rappresentanti i quali devono in ogni caso essere convocati quando ne abbiano fatto richiesta.».

Note all'art. 171:

— Per la legge 28 aprile 1976, n. 424, si veda la nota all'art. 3.

— Per la legge 12 marzo 1996, n. 169, si veda la nota all'art. 156.

Note all'art. 173:

— Il testo dell'art. 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, è il seguente:

«Art. 14 *(Irregolarità nella domanda internazionale)*. — 1-*a)* L'ufficio ricevente accerta che la domanda internazionale:

i) sia firmata conformemente al regolamento d'esecuzione;

ii) contenga i dati prescritti relativi al depositante;

iii) contenga un titolo;

iv) contenga un estratto;

v) soddisfi, nella misura prevista dal regolamento d'esecuzione, i requisiti formali prescritti.

b) Se l'ufficio ricevente constata che una di queste prescrizioni non è soddisfatta invita il depositante a correggere la domanda inter-

nazionale nel termine prescritto; se il depositante non ottempera, questa domanda è considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara.

2. Se la domanda internazionale fa riferimento a disegni che non sono acclusi alla domanda, l'ufficio ricevente ne avverte il depositante, il quale può consegnare questi disegni nel termine prescritto; la data del deposito internazionale è allora quella del giorno in cui detti disegni pervengono all'ufficio ricevente. In caso contrario, qualsiasi riferimento a tali disegni è considerato come inesistente.

3-*a)* Se l'ufficio ricevente constata che le tasse prescritte dall'art. 3.4-*iv)* non sono state versate nel termine prescritto o che la tassa prescritta dall'art. 4.2) non è stata versata per alcuno degli Stati designati, la domanda internazionale è considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara;

b) se l'ufficio ricevente constata che la tassa prescritta dall'art. 4.2) è stata versata nel termine prescritto per uno o per alcuni Stati designati (ma non per tutti), la designazione di quelli fra i detti Stati per i quali la tassa non è stata versata nel termine prescritto è considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara.

4. Se, dopo aver riconosciuto alla domanda internazionale una data di deposito internazionale, l'ufficio ricevente constata, entro il termine prescritto, che una qualsiasi delle condizioni elencate nei punti da *i)* a *iii)* dell'art. 11.1) non era soddisfatta a tale data, questa domanda è considerata come ritirata e l'ufficio lo dichiara.».

— Per il testo dell'art. 22 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, si veda la nota all'art. 153.

Nota all'art. 179:

— Per la legge 28 aprile 1976, n. 424, si veda la nota all'art. 3.

Nota all'art. 188:

— Il testo dell'art. 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), ratificata con legge 23 marzo1998, n. 110, è il seguente:

«Art 30 *(Applicazione della Convenzione)*. — 1. *(Misure di applicazione)*. Ciascuna Parte contraente adotta tutte le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione e, in particolare:

i) prevede i ricorsi legali del caso che permettano di difendere efficacemente i diritti di costitutore;

ii) istituisce un servizio incaricato del conferimento dei diritti di costitutore o incarica il servizio istituito da un'altra Parte contraente di concedere tali diritti;

iii) assicura, mediante pubblicazioni periodiche, la comunicazione al pubblico delle informazioni riguardanti:

le domande di diritti di costitutore, nonché i diritti di costitutore conferiti e

le denominazioni proposte e approvate.

2. *(Conformità della legislazione)*. Resta inteso che al momento del deposito del proprio strumento, di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ciascuno Stato o organizzazione intergovernativa deve essere in grado, conformemente alla propria legislazione, di applicare le disposizioni della presente Convenzione.».

Nota all'art. 190:

— Il regolamento (CEE) 18 giugno 1992, n. 1768 «Istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea 2 luglio 1992, n. L 182. Il regolamento (CE) 23 luglio 1996, n. 1610 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea 8 agosto 1996, n. 198.

Nota all'art. 198:

— Si riporta il testo dell'art. 262 del codice penale.

«Art. 262 *(Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione)*. — Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si apptica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto e commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo art., e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.».

Nota all'art. 203:

— Il testo dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, concernente «Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1992, n. 40, è il seguente:

2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale.».

Nota all'art. 206:

— Il testo dell'art. 200 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 200 (*Segreto professionale)*. — 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio Ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitana;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.».

Nota all'art. 224:

— Per la legge 25 maggio 1973, n. 260, si veda la nota all'art. 54.

Nota all'art. 225:

— Per la legge 12 marzo 1996, n. 169, si veda la nota all'art. 156.

Nota all'art. 231:

— Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, concernente «Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1992, n. 295, supplemento ordinario.

Nota all'art. 232:

— Per il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, si veda la nota all'art. 231.

Note all'art. 233:

— Per il dereto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, si veda la nota all'art. 231.

— Il testo dell'art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, «Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1942, n. 203, è il seguente:

«Art. 48. — 1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *g)* e *h)*, e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

2. La preclusione all'azione di nullità di cui al comma 1 si estende anche ai terzi.

3. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione dell'art. 18, comma 1, lettera *f)*, e dell'art. 21.».

Nota all'art. 234:

— Per il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, si veda la nota all'art. 231.

Nota all'art. 235:

— Per il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, si veda la nota all'art. 231.

Nota all'art. 236:

— Per il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, si veda la nota all'art. 231.

Nota all'art. 237:

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, concernente «Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2001, n. 79, supplemento ordinario.

Note all'art. 238:

— Per il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, si veda la nota all'art. 237.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante «Disciplina delle tasse sulle concessioni governative» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario n. 3.

Nota all'art. 239:

— Il testo dell'art. 2, primo comma, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1941, n. 166, è il seguente:

«10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.».

Nota all'art. 240:

— Per il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, si veda la nota all'art. 237.

Nota all'art. 241:

— La direttiva 13 ottobre 1998, n. 71 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea 28 ottobre 1998, n. L 189.

Note all'art. 242:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, recante «Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, numero 722», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 1976, n. 109.

— Il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, recante «Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1998, n. 303.

Note all'art. 243:

— Il testo dell'art. 24-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1939, n. 189, è il seguente:

«Art. 24-*bis*. — 1. In deroga all'art. 23 del presente decreto e all'art. 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'àmbito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.».

— La legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

Note all 'art. 245:

— Per i capi I e IV del titolo II e per il titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si veda le note all'art. 134.

— Per il testo degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si veda la nota all'art. 134.

Note all'art. 246:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 15 giugno 2002, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 3 *(Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici)*. — 1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla

lettera *a)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ivi compresi quelli previsti dal decreto ministeriale 4 dicembre 2001 del Ministro della salute pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, è ridotto, fino al 31 dicembre 2002, del cinque per cento al netto dell'IVA.

2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante nonché i medicinali da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 al decreto ministeriale 22 dicembre 2000, del Ministro della sanità pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a cinque euro.

3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è consentito di organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti all'estero per gli anni 2002 e 2003 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nella misura massima del cinquanta per cento di quelli notificati al Ministero della salute nell'anno 2001 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato art. 12.

4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione, partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni di cui al comma 3 per gli esercizi 2002 e 2003 non potrà eccedere il cinquanta per cento delle spese sostenute e documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001.

5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse spese non potranno comunque eccedere l'8% del fatturato annuo.

6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell'anno 2002 e la differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa farmaceutica per la organizzazione, la partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni di cui al comma 3 per l'anno 2002 e la stessa spesa relativa all'anno 2001, comporterà, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la riduzione percentuale di pari entità del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui al comma 1.

7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti salvi quelli già regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. *(Abrogato)*.

8-*bis*. *(Abrogato)*.

8-*ter*. *(Abrogato)*.

8-*quater*. *(Abrogato)*.

9. A partire dal 1° gennaio 2003 le confezioni dei farmaci, ad esclusione di quelli di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, debbono riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonché nelle forme consentite di pubblicità, dopo l'indicazione del marchio, la sigla classificativa internazionale corrispondente alla denominazione comune internazionale cosiddetta «anatomico-terapeutico-chimica» (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. La denominazione commerciale - se presente - deve essere stampata al di sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo uguale a quello dei nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte è consentita la vendita di confezioni che riportino la sola denominazione commerciale solo se confezionate prima del 1° novembre 2002.

9-*bis*. Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale dell'azienda, al presidente della regione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. Il direttore generale dell'azienda dà comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti.

9-*ter*.».

— La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario.

05G0055

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G502006/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 5,00